

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 11.09.2020 возражение, поданное ИП Кочетовым А.В., Республика Крым (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579923, при этом установлено следующее.

Искра энергии

Регистрация товарного знака « **Iskra energy** » по свидетельству №579923 с приоритетом от 08.06.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.07.2016 по заявке № 2015717253. Правообладателем товарного знака по свидетельству №579923 является ООО «Полюс+», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №579923 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак « **ISKRA** PREMIUM » по свидетельству №539299 с приоритетом от 20.06.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Искра»/«Iskra»/«ISKRA»;

- товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «стартерные аккумуляторные батареи; тяговые аккумуляторные батареи» 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №579923 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 22.09.2020 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 13.11.2020.

На заседании коллегии 13.10.2020 правообладатель отсутствовал, однако 09.11.2020 предоставил отзыв по мотивам поступившего 11.09.2020 возражения.

В своем отзыве от 09.11.2020 по мотивам поступившего 11.09.2020 возражения правообладатель отмечал следующее. Оспариваемый товарный знак прочитывается [ИСКРА ЭНЕРГИИ], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание: [ИСКРА ПРЕМИУМ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов. Таким образом, оспариваемый товарный знак по

свидетельству №579923 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №539299 не являются сходными до степени смешения, в силу чего однородные товары 09 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №579923 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №579923 представляет собой

Искра энергии

словесное обозначение « **Iskra energy** », выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.


Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« **ISKRA PREMIUM** » по свидетельству №539299 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №579923 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, ИП Кочетов А.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579923 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак «  » по свидетельству №539299 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесных элементов «ISKRA» и «PREMIUM», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 классов МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «Искра»/«Iskra»/«ISKRA».

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в противопоставленном товарном знаке [1] сильным элементом является словесный элемент «ISKRA», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Таким образом, из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Искра»/«Iskra»/«ISKRA».

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №579923 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 09 класса МКТУ «стартерные аккумуляторные батареи; тяговые аккумуляторные батареи» противопоставленного товарного знака [1], поскольку данные товары относятся к приборам и инструментам, служащим для накопления энергии в целях последующего ее использования, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №579923 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным полностью.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579923 недействительным полностью.